

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20190910

Dossier : T-2175-18

Référence : 2019 CF 1154

[TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 10 septembre 2019

En présence de monsieur le juge Southcott

ENTRE :

POPSOCKETS LLC

demanderesse

et

CASE WORLD ENTERPRISES LTD.

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La présente décision porte sur une requête en jugement par défaut présentée par la demanderesse, PopSockets LLC, le 22 juillet 2019, qui a été débattue *ex parte* lors de séances générales tenues à Toronto le 20 août 2019. La demanderesse souhaite obtenir un jugement déclaratoire portant que la défenderesse, Case World Enterprises Ltd., a usuré certaines marques de commerce, a fait passer ses produits pour des produits de ces marques de commerce

et a entraîné la dépréciation de l'achalandage attaché à ces marques de commerce, en plus de violer certains droits d'auteur; elle sollicite également une injonction, des dommages-intérêts et des dépens.

[2] Comme je l'expliquerai de façon plus détaillée ci-dessous, je conclus qu'il convient :

(1) qu'un jugement par défaut soit rendu contre la défenderesse, car j'estime que cette dernière a violé les droits de la demanderesse relativement à la marque verbale déposée POPSOCKETS et certains droits d'auteur enregistrés; (2) qu'une injonction, assortie d'une remise, de dommages-intérêts et de dépens partie-partie, soit rendue en faveur de la demanderesse. Je ne tiens pas la défenderesse responsable d'avoir fait passer des produits pour d'autres ni ne conclus qu'il existe d'autres causes d'action au titre des articles 7 ou 22 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 [la *Loi sur les marques de commerce*].

II. Contexte

[3] La demanderesse, PopSockets LLC, dont le siège social est situé à Boulder (Colorado), est une entreprise constituée en société conformément aux lois de l'État du Colorado (États-Unis). Elle revendique des droits relativement à certaines marques de commerce déposées et non déposées liées à diverses catégories d'accessoires pour téléphones mobiles et autres appareils numériques, ainsi que des droits d'auteur liés à certaines œuvres artistiques illustrant ces accessoires et leur utilisation.

[4] La défenderesse, Case World Enterprises Ltd., est une société enregistrée conformément aux lois de la Colombie-Britannique. Son siège social est situé à Surrey (Colombie-Britannique).

La demanderesse allègue que la défenderesse offre en vente et vend des versions contrefaites de ses marchandises dans trois magasins de vente au détail à Surrey (Colombie-Britannique). Selon la demanderesse, la défenderesse aurait employé, sur des produits et des emballages, des marques et des œuvres artistiques qui violent les droits conférés à la demanderesse respectivement par la *Loi sur les marques de commerce* et la *Loi sur le droit d'auteur*, LRC 1985, c C-42 [la *Loi sur le droit d'auteur*].

[5] Pour appuyer ses allégations de conduite répréhensible, la demanderesse se fonde sur l'affidavit d'un enquêteur privé. Ce dernier s'est rendu à plusieurs occasions, entre les mois d'avril et d'octobre 2018, à des magasins de vente au détail qui, selon la demanderesse, sont exploités par la défenderesse. L'enquêteur a fait des observations, pris des photographies d'articles en vente et, à certaines de ces occasions, acheté ces articles. En juillet 2018, il a également fait parvenir des mises en demeure à l'un de ces magasins.

[6] Par la suite, la demanderesse a présenté une déclaration datée du 21 décembre 2018 pour exposer ses allégations contre la défenderesse. Elle soutient que son acte de procédure a été signifié à la défenderesse le 27 décembre 2018. L'avocat de la demanderesse a ensuite reçu par courriel une lettre datée du 2 janvier 2019 de la part de M. Rabinder Gill, dans laquelle celui-ci déclare que la défenderesse ne possède ni n'exploite aucun des magasins de vente au détail mentionnés dans la déclaration. M. Gill a par la suite déposé une requête dans laquelle il se désigne comme administrateur de la défenderesse et demande à la Cour de l'autoriser à représenter la défenderesse dans le cadre de l'instance conformément à l'article 120 des *Règles*

des Cours fédérales [les Règles]. La requête de M. Gill visait également à obtenir la prorogation du délai pour la présentation d'une défense.

[7] Dans une ordonnance datée du 15 mars 2019, la protonotaire Ring a rejeté la requête présentée par M. Gill au titre de l'article 120 des Règles et exigé que la défenderesse signifie et dépose un Avis de nomination d'un avocat au plus tard 45 jours après la date de l'ordonnance; elle a aussi ajourné la requête de prorogation *sine die* en attendant que la défenderesse se soit conformée à l'exigence formulée.

[8] Dans une autre ordonnance datée du 8 juillet 2019, la protonotaire Ring a rejeté la requête de la défenderesse en prorogation de délai pour la présentation d'une défense, car la défenderesse n'avait pas déposé d'Avis de nomination d'un avocat, ni dans le délai prévu par l'ordonnance précédente ni par la suite.

[9] Le 22 juillet 2019, la demanderesse a présenté la requête en jugement par défaut dont la Cour est saisie.

III. Questions en litige

[10] La requête de la demanderesse soulève les questions suivantes que la Cour doit trancher :

A. La déclaration de la demanderesse a-t-elle été correctement signifiée à la défenderesse?

- B. La défenderesse a-t-elle violé les droits de la demanderesse au titre des articles 7, 19, 20 ou 22 de la *Loi sur les marques de commerce*?
- C. La défenderesse a-t-elle violé les droits de la demanderesse au titre de la *Loi sur le droit d'auteur*?
- D. À quelles réparations, le cas échéant, la demanderesse a-t-elle droit?
- E. À quels dépens, le cas échéant, la demanderesse a-t-elle droit?

IV. Analyse

A. *La déclaration de la demanderesse a-t-elle été correctement signifiée à la défenderesse?*

[11] Pour appuyer sa position selon laquelle la déclaration a été signifiée à la défenderesse en personne le 27 décembre 2018, la demanderesse se fonde sur un affidavit de son enquêteur privé, Brian Lambie, qui déclare sous serment qu'il a remis ce jour-là une copie du document à Rabinder Singh Gill, administrateur de la société défenderesse, lequel semblait être aux commandes ou assurer la gestion du lieu d'affaires situé au 8809, 128^e Avenue, à Surrey (Colombie-Britannique). M. Lambie souligne également que le nom « Case World » figurait sur l'enseigne de l'entreprise.

[12] La demanderesse a également présenté une copie de la fiche de la société défenderesse obtenue auprès des BC Registry Services. Ce document montre que le siège social de la défenderesse est situé au 8809, 128^e Rue, à Surrey (Colombie-Britannique). Même si je remarque

que l'adresse figurant sur la copie imprimée est « 128^e Rue, » et que celle qui figure sur l'affidavit de signification est « 128^e Avenue », il semble s'agir d'une erreur sans conséquence. De plus, la fiche désigne Rabinder Gill comme étant l'administrateur de la défenderesse. Le sous-alinéa 130(1)a(i) des Règles prévoit que la signification à personne d'un document à une personne morale peut s'effectuer par remise du document à l'un des administrateurs de la personne morale. Je constate également que, même si M. Gill nie la participation de la défenderesse aux actes répréhensibles allégués, il ne conteste ni dans cette lettre ni dans la requête subséquente la validité de la signification dans sa lettre de janvier 2019.

[13] Par conséquent, je conclus que la signification à la défenderesse est valide et qu'elle a été effectuée par remise d'une copie à M. Gill le 27 décembre 2019.

[14] À la suite de l'expiration du délai de 30 jours prévu pour la présentation d'une défense et du rejet de la requête en prorogation de ce délai, la demanderesse avait le droit de présenter *ex parte* la requête en jugement par défaut examinée en l'espèce, conformément aux paragraphes 210(1) et (2) des Règles. Toutefois, la demanderesse a également présenté un affidavit de signification souscrit par Sandra Napier, secrétaire juridique, lequel confirmait que cette dernière avait, par courtoisie, envoyé par la poste, le 17 juillet 2019, à la défenderesse une copie de la requête en jugement par défaut, au 12773, 88^e Avenue, Surrey (Colombie-Britannique), lieu décrit comme étant la dernière adresse connue de la défenderesse. Je souligne qu'il s'agit de l'adresse fournie par M. Gill dans sa lettre de janvier 2019.

[15] L'affidavit de M^{me} Napier souligne que la requête devait initialement être renvoyée le 13 août 2019. Ainsi, l'avis de requête envoyé à la défenderesse le 17 juillet 2019 mentionnerait cette date. L'audition de la requête a par la suite été ajournée au 20 août 2019 à la demande de la Cour. Toutefois, la demanderesse a également présenté un affidavit souscrit par Maria Papadopoulos, parajuriste employée par les avocats de la demanderesse, auquel est jointe une copie d'une lettre datée du 8 août 2019 rédigée par l'avocat de la demanderesse à l'intention de la défenderesse, adressée à l'attention de M. Gill, au 12773, 88^e Avenue, Surrey (Colombie-Britannique), qui confirme le changement de la date d'audience. Toujours selon l'affidavit, une copie de cette lettre a été envoyée le 14 août 2019 par courriel à l'adresse qu'avait déjà employée M. Gill quand il avait envoyé sa lettre du 2 janvier 2019 à l'avocat de la demanderesse.

[16] Même s'il ne s'agit pas d'une exigence officielle en vertu des Règles, la Cour est convaincue que la défenderesse a eu la possibilité de répondre à la requête en jugement par défaut de la demanderesse, mais qu'elle ne l'a pas fait. Par conséquent, il convient que la Cour examine *ex parte* la preuve et les arguments de la demanderesse à l'appui de sa réclamation.

B. *La défenderesse a-t-elle violé les droits de la demanderesse au titre des articles 7, 19, 20 ou 22 de la Loi sur les marques de commerce?*

(1) Rôle de la défenderesse

[17] Reconnaisant ses responsabilités à l'égard d'une requête *ex parte*, la demanderesse a porté à l'attention de la Cour la position de la défenderesse, exprimée dans la lettre rédigée par M. Gill en janvier 2019, selon laquelle la défenderesse ne possède ni n'exploite aucun des

magasins de vente au détail mentionnés dans la déclaration. Pour contester cette position, la demanderesse se fonde sur la fiche des BC Registry Services concernant la défenderesse, laquelle désigne l'adresse du siège de la défenderesse comme étant le 8809, 128^e Rue, Surrey (Colombie-Britannique), et sur l'affidavit d'un enquêteur en ligne, auquel sont jointes des saisies d'écran de pages Web du site www.caseworld.com. Le site Web semble être lié à une entreprise qui emploie le nom commercial « Case World ». L'une des pages de ce site montre les adresses de trois succursales de l'entreprise, et ces adresses correspondent à celles des trois magasins visités par M. Lambie. L'une de ces adresses correspond à l'adresse enregistrée de la défenderesse figurant sur la fiche des BC Registry Services. Comme aucune preuve n'a été présentée à l'appui de la position de la défenderesse, je conclus, à la lumière des éléments de preuve susmentionnés, que la défenderesse exploite les trois magasins en question.

(2) Marques de la demanderesse

[18] La demanderesse se fonde sur l'affidavit de son chef du contentieux, David Gottlieb, pour appuyer les droits revendiqués dans la requête. L'affidavit de M. Gottlieb explique que la demanderesse est la propriétaire de la marque verbale déposée au Canada POPSOCKETS [la marque verbale], du dessin-marque non enregistré , qui fait l'objet d'une demande pendante d'enregistrement au Canada [le dessin-marque], et d'une autre marque enregistrée aux États-Unis, laquelle emploie le dessin-marque à la place de chaque lettre « O » dans le mot POPSOCKETS [la marque verbale stylisée].

[19] Comme seule la marque verbale est enregistrée au Canada, il s'agit de la seule marque qui peut faire l'objet d'une action en usurpation au titre des articles 19 ou 20 de la *Loi sur les*

marques de commerce. En outre, même si la demanderesse a invoqué l'article 19, elle reconnaît que cette disposition ne s'applique pas à la conduite de la défenderesse qui fait l'objet de sa plainte, laquelle concerne l'utilisation du mot « Popsocket » (c.-à-d. la version au singulier de la marque verbale), qui n'est pas identique à la marque verbale. Par conséquent, la demanderesse fonde sa réclamation sur l'article 20, qui interdit l'utilisation d'une marque créant de la confusion, relativement à la marque verbale déposée.

(3) Preuve de violation

[20] Selon la preuve obtenue par l'enquêteur privé de la demanderesse, M. Lambie, le 28 avril 2018, ce dernier s'est présenté au magasin de Case World Enterprises Ltd. situé au 8809, 128^e Avenue, Surrey (Colombie-Britannique) [défini dans l'affidavit de M. Lambie comme étant le magasin 1 de Case World] et a vu plus de 50 [TRADUCTION] « poignées » en vente sur les étalages. M. Lambie en a acheté une et a obtenu un reçu. Les photographies qu'il a prises montrent le mot « Popsocket » figurant sur un autocollant de code universel des produits [CUP] apposé à l'avant de l'emballage de l'article acheté ainsi que le mot « Popsocket » identifiant l'article sur le reçu délivré.

[21] Le 3 mai 2018, M. Lambie s'est présenté à la succursale Case World Enterprises Ltd. située à l'unité C115, au 12477, 88^e Avenue, à Surrey (Colombie-Britannique) [défini dans l'affidavit de M. Lambie comme étant le magasin 2 de Case World] et, encore une fois, a vu plus de 50 poignées en vente sur les étalages. M. Lambie a de nouveau acheté une poignée et obtenu un reçu. Les photographies montrent le mot « Popsocket » identifiant l'article sur le reçu.

[22] Le 3 mai 2018 également, M. Lambie s'est présenté à la succursale de Case World Enterprises Ltd. située au 13627, 72^e Avenue, à Surrey (Colombie-Britannique) [défini dans l'affidavit de M. Lambie comme étant le magasin 3 de Case World] et a vu plus de 100 poignées en vente sur les étagères. M. Lambie a encore une fois acheté une poignée et a obtenu un reçu. Les photographies montrent le mot « Popsocket » identifiant l'article sur le reçu. Par ailleurs, un autocollant de CUP figure au dos de l'emballage, sur lequel pourrait figurer le mot « Popsocket », mais la photographie n'est pas assez claire pour que ce soit certain.

[23] Le 12 juillet 2018, M. Lambie s'est présenté au magasin 1 de Case World afin de signifier des mises en demeure au nom de la demanderesse. Il a vu plus de 40 poignées en vente sur les étagères. L'employé avec qui M. Lambie a parlé, au magasin, lui a fourni le numéro de téléphone du gérant de la succursale, Rav Singh. M. Lambie a parlé avec M. Singh, qui a déclaré qu'il informerait les propriétaires des trois magasins de Case World de la réception des mises en demeure leur étant destinées. Il a également demandé à M. Lambie de laisser les lettres destinées aux trois succursales au magasin 1 de Case World, ce que M. Lambie a fait.

[24] Immédiatement après, M. Lambie a visité le magasin 2 de Case World, où il a vu plus de 50 poignées en vente sur les étagères, ainsi que le magasin 3 de Case World, où il n'a vu aucune poignée en vente sur les étagères.

[25] Enfin, le 12 octobre 2018, M. Lambie s'est encore rendu au magasin 3 de Case World, a vu plus de 70 poignées en vente sur les étagères et en a acheté une. Cette fois-là, ni l'emballage de l'article ni son reçu n'affichait le mot « Popsocket ». Sur le reçu, l'article était plutôt décrit comme étant un [TRADUCTION] « ensemble de support pour téléphone mobile 2 en 1 ».

(4) Analyse au titre de l'article 20 de la *Loi sur les marques de commerce*

[26] Pour commencer, je constate que l'enquêteur privé de la demanderesse décrit les prétendus produits contrefaits comme étant des [TRADUCTION] « poignées ». Je constate également, après examen de l'enregistrement de la marque verbale de la demanderesse, que celui-ci ne vise pas des [TRADUCTION] « poignées ». L'enregistrement s'applique plutôt à des [TRADUCTION] « étuis de transport, supports, étuis de protection et socles avec connecteurs de bloc d'alimentation, adaptateurs, haut-parleurs et appareils de chargement de batteries, spécialement conçus pour appareils électroniques numériques de poche, nommément téléphones, lecteurs audio, lecteurs vidéo ». Ce libellé peut être comparé à celui de la demande d'enregistrement du dessin-marque de la demanderesse, qui s'applique à des « poignées, pieds et supports pour appareils électroniques de poche, nommément pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, appareils photo et caméras, lecteurs audio et lecteurs vidéo ».

[27] Toutefois, je remarque aussi, d'après les photographies prises par M. Lambie, que l'emballage des prétendus produits contrefaits de la défenderesse décrit l'article comme étant un [TRADUCTION] « support pour téléphone mobile ». Comme la défenderesse utilise elle-même le terme « support » pour décrire les articles en question, j'estime que ces articles font partie de la liste de produits auxquels s'applique l'enregistrement par la demanderesse de sa marque verbale.

[28] L'alinéa 20(1)a) de la *Loi sur les marques de commerce* prévoit que le droit du propriétaire d'une marque de commerce déposée à l'emploi exclusif de cette dernière est réputé être violé par une personne qui est non admise à l'employer et qui vend, distribue ou annonce des produits ou services en liaison avec une marque de commerce créant de la confusion. La

probabilité de confusion doit être évaluée au regard de toutes les circonstances de l'espèce, y compris les facteurs expressément prévus par le paragraphe 6(5), selon le critère de la première impression dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé (voir *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, par. 20).

[29] À mon avis, le cas qui nous occupe ne requiert pas d'analyse détaillée des facteurs énoncés au paragraphe 6(5) pour qu'une violation puisse être établie. Il existe manifestement un degré de ressemblance important entre la marque « Popsocket » utilisée sur l'emballage des produits de la défenderesse et les reçus délivrés à leur égard et la marque verbale de la demanderesse. J'expliquerai plus loin les lacunes que comporte la preuve de la demanderesse relativement à l'achalandage attaché à ses marques ou à la réputation de celles-ci. Pour le même motif, je ne rends aucun jugement au sujet du caractère distinctif acquis de la marque verbale de la demanderesse. Je suis toutefois convaincu que la nature de la marque verbale, qui est un mot inventé, apporte un important caractère distinctif inhérent.

[30] Je dispose de peu d'éléments de preuve concernant la période pendant laquelle la marque verbale de la demanderesse a été en usage, à part le témoignage de M. Gottlieb, selon lequel les ventes de ces marchandises ont augmenté de façon marquée au cours des deux dernières années, et on ne m'a présenté aucune preuve concernant la période pendant laquelle la marque « Popsocket » a été en usage par la défenderesse. Toutefois, à la lumière des éléments de preuve présentés par M. Gottlieb, il semble y avoir une similitude importante au chapitre de la nature des produits des parties et de leur commerce. Compte tenu de tous les facteurs énoncés au

paragraphe 6(5), je conclus qu'il existe une probabilité de confusion et que la défenderesse a violé les droits de la demanderesse au titre de l'article 20 de la *Loi sur les marques de commerce*.

(5) Analyse au titre des articles 7 et 22 de la *Loi sur les marques de commerce*

[31] La demanderesse invoque également des causes d'action au titre des alinéas 7b), c) et d) de la *Loi sur les marques de commerce*. Ces causes d'action pourraient s'appliquer non seulement à la marque verbale déposée, mais aussi au dessin-marque et à la marque verbale stylisée qui ne sont pas enregistrés au Canada. La demanderesse souligne que le dessin-marque est marqué en relief sur le deuxième article de chaque emballage acheté par M. Lambie. La marque verbale stylisée ne figure pas sur les articles achetés par ce dernier, ni sur leur emballage ou les reçus.

[32] La demanderesse a reconnu qu'elle doit, pour avoir gain de cause en vertu de l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce* (ou au moins en vertu de l'alinéa 7b)), établir l'existence d'un achalandage ou d'une réputation relativement à sa marque qui fait l'objet de la cause d'action. S'il prétend qu'une personne a fait passer ses produits pour des produits d'une autre marque conformément à l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*, le demandeur doit établir : l'existence d'un achalandage ou d'une réputation relativement à la marque, l'erreur du public attribuable à la représentation trompeuse et des dommages actuels ou possibles pour le demandeur (voir *Ciba-Geigy Canada Ltd c Apotex Inc.*, [1992] 3 RCS 120, 1992 CarswellOnt 1007, par. 32 [*Ciba-Geigy*]). Comme aucun argument n'a été formulé concernant ce point, je ne souhaite pas trancher de façon définitive s'il est toujours nécessaire d'établir l'existence d'un achalandage pour prouver la responsabilité au titre des alinéas 7c) et 7d). Toutefois, étant donné

la façon dont la demanderesse a formulé ses arguments particuliers au titre de ces alinéas, elle doit à mon avis faire la preuve d'un achalandage relatif à ses marques pour avoir gain de cause à cet égard.

[33] Pour établir l'existence de cet achalandage, la demanderesse invoque à la fois son usage de ses marques et la publicité qu'elle a faite à leur égard, comme l'explique l'affidavit de M. Gottlieb. En ce qui concerne l'usage, M. Gottlieb déclare que la marque verbale figure toujours sur la marchandise de la demanderesse, seule ou accompagnée du dessin-marque ou de la marque verbale stylisée, et que les ventes de ces marchandises ont augmenté de façon marquée au cours des deux dernières années et dépassé plusieurs millions de dollars au Canada. Toutefois, ces déclarations ne fournissent aucun élément de preuve quantitatif ou qualitatif quant à la fréquence à laquelle le dessin-marque ou la marque verbale stylisée sont employés. Même la preuve concernant l'importance de l'usage de la marque verbale est très vague. De surcroît, M. Gottlieb n'aborde le caractère reconnaissable d'aucune des marques, c'est-à-dire la question de savoir si les clients associent ces marques aux produits de la demanderesse (voir, p. ex., *Ciba-Geigy*, précité).

[34] La preuve concernant la publicité faite à l'égard des marques porte sur l'usage de celles-ci pour faire la promotion de la marchandise de la demanderesse au moyen des médias sociaux. M. Gottlieb décrit le nombre d'abonnés qu'a la demanderesse sur Instagram, Facebook et Twitter. Pour chacune de ces plateformes, M. Gottlieb affirme que les chiffres comprennent des abonnés canadiens. Encore une fois, il n'y a aucun moyen de déterminer de façon qualitative ou quantitative le nombre d'abonnés canadiens d'après ces éléments de preuve.

[35] À mon avis, la combinaison de la preuve concernant l'usage et la publicité sur laquelle se fonde la demanderesse ne suffit pas à établir l'achalandage ou la réputation au Canada. Par conséquent, je conclus qu'il n'y a aucune responsabilité au titre de l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce*.

[36] La prétention de la demanderesse concernant la dépréciation de l'achalandage au titre de l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce* est également rejetée pour la même raison.

C. La défenderesse a-t-elle violé les droits de la demanderesse au titre de la Loi sur le droit d'auteur?

[37] L'affidavit de M. Gottlieb établit que la demanderesse possède plusieurs droits d'auteur, enregistrés au Canada sous le régime de la *Loi sur le droit d'auteur*, qui visent notamment des illustrations d'œuvres artistiques. La prétention de la demanderesse selon laquelle il y a eu violation de ces droits d'auteur est fondée sur l'aspect des dessins figurant sur l'emballage de la marchandise achetée par M. Lambie dans les magasins de vente au détail de la défenderesse. La demanderesse soutient que ces dessins sont pour l'essentiel identiques à ses œuvres protégées par des droits d'auteur.

[38] La demanderesse reconnaît l'existence de différences mineures entre ses œuvres protégées par des droits d'auteur et les dessins figurant sur l'emballage de la demanderesse, principalement en ce qui a trait à l'utilisation ou à l'absence de couleur. La violation des droits d'auteur peut être établie dans le cas d'une reproduction de l'ensemble ou d'une partie importante d'une œuvre protégée par un droit d'auteur ou dans une situation où la reproduction

présente une ressemblance frappante avec l'œuvre protégée par le droit d'auteur (voir, p. ex., *Stork Market Inc c. 1736735 Ontario Inc. (Hello Pink Lawn Cards Inc)*, 2017 CF 779, par. 78). Après avoir comparé les dessins figurant sur l'emballage de la défenderesse aux œuvres protégées par des droits d'auteur, et avoir notamment tenu compte des différences, je conclus que les dessins présentent une ressemblance frappante avec les œuvres de la demanderesse auxquelles ont été attribués les numéros d'enregistrement 1147462, 1147465, 1147466 et 1147467 et qu'ils violent ainsi les droits de la demanderesse, en contravention de l'article 27 de la *Loi sur le droit d'auteur*.

D. À quelles réparations, le cas échéant, la demanderesse a-t-elle droit?

[39] Comme j'ai conclu qu'il y a eu violation au titre de la *Loi sur les marques de commerce* et de la *Loi sur le droit d'auteur*, la demanderesse a droit à des réparations de la défenderesse. L'article 53.2 de la *Loi sur les marques de commerce* prévoit que le tribunal peut rendre les ordonnances qu'il juge indiquées, notamment pour réparation par voie d'injonction ou par recouvrement de dommages-intérêts ou de profits, pour l'imposition de dommages punitifs, ou encore pour la disposition par destruction ou autrement des produits contrevenant à la loi. De même, le paragraphe 34(1) de la *Loi sur le droit d'auteur* prévoit qu'en cas de violation d'un droit d'auteur, le titulaire du droit est admis, sous réserve des autres dispositions de la loi à exercer tous les recours — en vue notamment d'une injonction, de dommages-intérêts, d'une reddition de compte ou d'une remise — que la loi accorde ou peut accorder pour la violation d'un droit.

[40] Dans ce contexte, j'examinerai chacune des catégories auxquelles appartiennent les réparations la demanderesse.

(1) Injonction et remise

[41] Les dispositions législatives susmentionnées prévoient la possibilité d'une injonction et d'une remise, réparations que je considère comme appropriées en l'espèce. Mon jugement accordera ces réparations, ce qui empêchera la défenderesse de mener les activités qui constituent une violation des droits de la demanderesse et exigera la remise de la marchandise contrefaite.

(2) Dommages-intérêts pour usurpation d'une marque de commerce.

[42] Comme dommages-intérêts pour l'usurpation de sa marque de commerce, la demanderesse souhaite obtenir des dommages-intérêts compensatoires symboliques ou minimes, d'une somme de 8 000 \$ par activité d'usurpation dans un contexte de vente au détail. J'admets que de tels dommages-intérêts sont appropriés dans des situations comme celle qui nous occupe, où il serait difficile d'évaluer le préjudice réel, et que ce chiffre est conforme à la jurisprudence établie (voir *Kwan Lam c Chanel S de RL*, 2016 CAF 111, par. 17 et 18).

[43] La demanderesse affirme que six activités d'usurpation ont eu lieu : les quatre occasions où M. Lambie a acheté de la marchandise dans les magasins de détail de la défenderesse et les deux autres occasions où il a vu la marchandise en vente, mais n'a pas effectué d'achat. À mon avis, la preuve établit que des activités contrevenant à la *Loi sur les marques de commerce* n'ont

été menées qu'à trois de ces occasions. Les trois premières fois que M. Lambie a acheté la marchandise, la marque « Popsocket », qui, comme je l'ai conclu, constitue une usurpation de la marque verbale de la demanderesse, figurait sur un autocollant de CUP apposé sur l'emballage de la marchandise et/ou sur le reçu remis lors de l'achat. Cette marque contrefaite ne figurait ni sur l'emballage ni sur le reçu dans le cas du quatrième achat effectué par M. Lambie.

[44] En ce qui concerne les deux occasions où M. Lambie a vu les poignées en vente, mais n'a effectué aucun achat, rien ne prouve qu'un autocollant de CUP affichant la marque contrefaite avait été apposé sur l'emballage des poignées. Je souligne également que la marque contrefaite ne figurait pas sur le reçu applicable chaque fois que M. Lambie a effectué des achats. Par conséquent, la Cour ne peut pas conclure que l'emballage ou les reçus liés aux poignées que M. Lambie a vues en vente lors des deux occasions où il n'a pas effectué d'achats auraient porté la marque contrefaite.

[45] À la lumière de l'analyse qui précède, je suis disposé à accorder des dommages-intérêts de 24 000 \$ pour usurpation de marque de commerce.

(3) Dommages-intérêts pour violation du droit d'auteur

[46] Le paragraphe 38.1(1) de la *Loi sur le droit d'auteur* prévoit le paiement de dommages-intérêts préétablis, au choix du demandeur, allant de 500 \$ à 20 000 \$ dans les cas de violations commises à des fins commerciales. La demanderesse souhaite obtenir des dommages-intérêts préétablis s'élevant à une somme totale de 5 000 \$ relativement à toutes les conduites répréhensibles liées à l'emballage des produits de la défenderesse.

[47] Le paragraphe 38.1(5) de la *Loi sur le droit d'auteur* dresse une liste de facteurs pertinents dont la Cour doit tenir compte au moment d'exercer son pouvoir discrétionnaire pour accorder des dommages-intérêts préétablis. Parmi ces facteurs, mentionnons la bonne ou mauvaise foi des défendeurs, le comportement des parties avant l'instance et au cours de celle-ci, et la nécessité de créer un effet dissuasif à l'égard de violations éventuelles du droit d'auteur en question. Même si la défenderesse n'a pas pris part de façon importante à l'instance, la lettre rédigée par M. Gill en janvier 2019 ne témoigne pas de sa disposition à assumer la responsabilité à l'égard des actes d'usurpation de la défenderesse. Les actes de violation du droit d'auteur n'ont pas non plus cessé à la suite de la réception par la défenderesse des mises en demeure : les dessins qui violent les droits d'auteurs de la demanderesse figuraient encore sur l'emballage de l'article acheté par M. Lambie le 2 octobre 2018.

[48] Compte tenu de ces circonstances dans le contexte des facteurs prévus au paragraphe 38.1(5), je conclus que la demanderesse n'exagère pas en réclamant des dommages-intérêts préétablis de 5 000 \$, surtout étant donné les multiples actes d'usurpation.

(4) Dommages-intérêts punitifs

[49] La demanderesse souhaite également obtenir des dommages-intérêts punitifs, dont la somme n'est pas précisée, en raison du refus de la défenderesse de coopérer à la suite des demandes faites dans la mise en demeure et du fait qu'elle a persisté à vendre la marchandise contrefaite. La demanderesse renvoie la Cour à la décision *Louis Vuitton Malletier SA c Yang*, 2007 CF 1179, aux par. 46 à 49, dans laquelle la juge Snider a décrit les principes applicables à l'octroi de dommages-intérêts punitifs, conformément à l'arrêt *Whiten c Pilot Insurance Co*,

2002 CSC 18. Des dommages-intérêts punitifs sont accordés exceptionnellement, lorsqu'une conduite malveillante, opprimante et abusive choque le sens de la dignité de la cour. Voici certains des facteurs qui doivent être pris en compte : le fait que la conduite était préméditée et délibérée; l'intention et la motivation du défendeur; le caractère prolongé de la conduite inacceptable du défendeur; le fait que le défendeur a caché sa conduite répréhensible ou tenté de la dissimuler; le fait que le demandeur savait ou non que ses actes étaient fautifs; enfin, le fait que le défendeur a ou non tiré profit de sa conduite répréhensible.

[50] Si j'applique ces principes à l'affaire qui nous occupe, je ne peux pas conclure que l'octroi de dommages-intérêts punitifs est approprié. Peu d'éléments de preuve permettent de connaître l'intention ou la motivation de la défenderesse ou de savoir si elle savait ou non que ses actes étaient fautifs. À part peut-être le fait qu'elle a nié être l'exploitante des magasins de vente au détail en cause, il n'existe aucune indication de tentative de dissimuler sa conduite répréhensible. Il est raisonnable de déduire que la défenderesse a tiré profit de sa conduite répréhensible et, comme il a été mentionné plus haut, cette conduite relativement aux droits d'auteur de la demanderesse n'a pas cessé à la suite de la signification des mises en demeure. Toutefois, la preuve n'est pas favorable à une conclusion selon laquelle la défenderesse a adopté cette conduite inacceptable pendant une période prolongée. Me fondant sur la conduite de la défenderesse jusqu'à maintenant, je ne considère pas que l'affaire concerne une conduite malveillante, opprimante et abusive qui justifierait l'octroi de dommages-intérêts punitifs.

V. Dépens

[51] Dans les observations écrites présentées à l'appui de la requête en jugement par défaut, la demanderesse a sollicité des dépens sur la base avocat-client parce que la défenderesse ne s'est pas défendue en l'espèce. Elle a demandé à la Cour de fixer ces dépens à 15 000 \$, mais n'a offert aucune preuve à l'appui; elle a seulement affirmé que cette somme est inférieure à ses dépens réels.

[52] Lors de l'audition de la requête, la Cour a donné à la demanderesse la possibilité de présenter des observations écrites après l'audience concernant l'établissement du montant forfaitaire approprié des dépens partie-partie, qui serait examinées si la Cour décidait d'adjuger de tels dépens à la demanderesse. Cette dernière a présenté ses observations de même qu'un mémoire de frais à l'appui de dépens d'un montant forfaitaire de 9 249,15 \$.

[53] Le mémoire de frais présente trois méthodes de calcul possibles des dépens de la demanderesse. La première donne un total de 9 249,15 \$, ce qui semble être le montant réel des frais juridiques et des débours, mais s'appliquait uniquement aux services taxables au titre du tarif B. La deuxième approche vise les mêmes services taxables et le même nombre d'unités choisies au sommet de la fourchette de la colonne V du tarif. La troisième approche place les services et le nombre d'unités sélectionnées au sommet ou près du sommet de la fourchette de la colonne III.

[54] À mon avis, si je me fonde sur les mêmes considérations que celles qui sous-tendent ma décision de ne pas octroyer de dommages-intérêts punitifs, il ne s'agit pas d'une affaire qui

justifie l'adjudication de dépens sur une base avocat-client, l'adoption de l'approche modifiée à cet égard ayant mené au chiffre de 9 249,15 \$ établi par la demanderesse, ou l'adjudication de dépens au titre de la colonne 5 du tarif. Toutefois, même si l'affaire a été réglée à la suite d'une requête non contestée, je comprends que l'exigence de prouver le bien-fondé de sa cause dans le cadre d'une requête en jugement par défaut a obligé la demanderesse à déployer des efforts considérables pour préparer sa preuve et son plaidoyer. Par conséquent, je suis disposé à adjuger des dépens fondés sur le nombre d'unités que la demanderesse a sélectionnées au sommet ou près du sommet de la fourchette de la colonne III. Je souligne également que la demanderesse a inclus sept unités sous l'article 15 du tarif pour la préparation et le dépôt d'un plaidoyer écrit en vue de l'audience. Même si cet article pourrait être considéré comme faisant double emploi avec l'article 4 (la préparation et le dépôt d'une requête non contestée, y compris tous les documents), je suis prêt à l'inclure, encore une fois en raison de l'obligation pour la demanderesse de présenter un plaidoyer écrit substantiel dans le but d'établir le bien-fondé de sa cause.

[55] Les chiffres de la colonne III et les débours taxables présentés par la demanderesse donnent lieu à une adjudication de dépens de 5 195,27 \$.

JUGEMENT dans le dossier T-2175-18

LA COUR rend le jugement suivant :

1. La Cour statue que, dans l'affaire opposant la demanderesse et la défenderesse, la défenderesse est réputée avoir usurpé la marque de commerce déposée canadienne de la demanderesse LMC962,483 (POPSOCKETS) [la marque de commerce en cause] en vendant de la marchandise portant une reproduction de la marque de commerce en cause sans le consentement, l'autorisation ou la permission de la demanderesse, en contravention de l'article 20 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13.
2. La Cour statue que, dans l'affaire opposant la demanderesse et la défenderesse, la défenderesse a violé les droits d'auteur enregistrés au Canada sous les numéros 1147462, 1147465, 1147466 et 1147467 appartenant à PopSockets LLC [les droits d'auteur en cause] en vendant de la marchandise portant des œuvres visées par les droits d'auteur en cause sans le consentement, l'autorisation ou la permission de la demanderesse, en contravention de l'article 27 de la *Loi sur le droit d'auteur*, LRC 1985, c C-42.
3. Il est interdit à la défenderesse d'offrir en vente, de mettre en étalage, d'annoncer, de vendre, de fabriquer ou de distribuer des marchandises autres que celles de la demanderesse qui portent la marque de commerce en cause ou des marchandises qui portent toute autre marque qui cause de la confusion avec la marque de commerce en cause, ou d'en faire autrement le commerce.

4. Il est interdit à la défenderesse de reproduire, de copier et de distribuer des marchandises portant des œuvres visées par les droits d'auteur en cause ou toute œuvre ou tout logo ayant une ressemblance importante avec celles-ci, qui n'ont pas été fabriquées par ou pour la demanderesse, conformément aux dispositions de l'article 39.1 de la *Loi sur le droit d'auteur*, précitée.
5. La défenderesse doit remettre sans délai à la demanderesse ou aux avocats de cette dernière toute la marchandise en sa possession, dont elle a la garde et/ou qui est sous son contrôle, à laquelle les paragraphes 3 et/ou 4 de la présente ordonnance s'appliquent, sans égard à l'endroit où se situe cette marchandise, et celle-ci devra être remise à la demanderesse ou à ses avocats afin qu'elle soit traitée à leur discrétion absolue.
6. La défenderesse devra verser à la demanderesse des dommages-intérêts compensatoires minimums d'une somme de 24 000 \$ pour avoir usurpé la marque de commerce en cause et des dommages-intérêts préétablis d'une somme de 5 000 \$ pour avoir violé les droits d'auteur en cause.
7. La défenderesse devra verser à la demanderesse des dépens de 5 195,27 \$.

Le montant à payer porte intérêt au taux de 5 % par année à compter de la date **DU PRÉSENT JUGEMENT.**

« Richard F. Southcott »

Juge

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-2175-18

INTITULÉ : POPSOCKETS LLC C CASE WORLD ENTERPRISES LTD.

LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE : LE 20 AOÛT 2019

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : LE JUGE SOUTHCOTT

DATE DES MOTIFS : LE 10 SEPTEMBRE 2019

COMPARUTIONS :

David S. Lipkus

POUR LA DEMANDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kestenberg Siegal Lipkus LLP
Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE